

## **Consultatieverslag Wijzigingswet Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) 1257/2012**

### Onderwerp van de consultatie

De internetconsultatie zag op het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 als gevolg van de Overeenkomst betreffende een Eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92) (Rechtspraakverdrag) en Verordening (EU) 1257/2012.

### Looptijd van de consultatie

Het wetsvoorstel is in de periode van 1 mei tot en met 25 mei 2015 aangeboden voor internetconsultatie. Met de termijn van ruim drie weken is afgeweken van de standaard termijn van vier weken. Dit hield verband met de wens het wetsvoorstel voor de zomer ter advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk voor te leggen, zodat Nederland vanaf de start deel kan uitmaken van het nieuwe Europese octrooisysteem.

### Voorgelegde vraag of vragen

Er zijn geen specifieke vragen met betrekking tot het wetsvoorstel voorgelegd. In het algemeen is een reactie gevraagd op de gewijzigde bepalingen en de gekozen systematiek van het wetsvoorstel.

### Opbrengst van de consultatie (hoeveel reacties en (globaal) van welke doelgroepen)

Op de internetconsultatie zijn in totaal negen reacties ontvangen. Deze reacties waren afkomstig van het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden, van de commissie-IE van VNO-NCW en van enkele advocaten en octrooigemachtigden.

### Wat is op hoofdlijnen met de opbrengst gedaan (benoem, indien van toepassing, de belangrijkste veranderingen in het voorstel en toelichting)

Het belangrijkste commentaar dat de regering heeft ontvangen is het volgende:

#### *Algemeen*

Een aantal respondenten heeft expliciet aangegeven het wetsvoorstel te steunen en de strekking ervan te onderschrijven. De commissie-IE van VNO-NCW heeft in haar reactie opgemerkt het op prijs te stellen dat hard geprobeerd wordt ervoor te zorgen dat Nederland vanaf het begin mee kan doen aan het nieuwe Europese octrooisysteem. Ook het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden ziet een (voor)spoedige behandeling van het vervolgtraject van deze wetswijziging graag tegemoet.

#### *Gevolgen verlenen eenheidswerking op toepassing Europese octrooien in Caribisch deel Koninkrijk*

Door een aantal respondenten werd gevraagd of de mogelijkheid van het aanvragen van eenheidswerking voor een Europees octrooi niet tevens voor Curaçao, Sint Maarten en het Caribisch deel van Nederland kan worden ingevoerd. Dit is niet mogelijk, gezien het feit dat zowel het Rechtspraakverdrag als de verordeningen 1257/2012 en 1260/2012 naar hun aard uitsluitend betrekking hebben op de EU-lidstaat Nederland en derhalve niet van toepassing kunnen zijn voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Door een aantal respondenten werd ervoor gepleit het wetsvoorstel uit te breiden met bepalingen die specifiek zien op de situatie dat een Europees octrooi alleen in het Caribisch deel van het Koninkrijk geldig is, zoals andere vertaaleisen, financiële bepalingen of gewijzigde bestuursbevoegdheden. De regering is van mening dat dergelijke wijzigingen het bestek van dit wetsvoorstel te buiten gaan. Benadrukt zij dat wanneer een Europees octrooi in het Europees deel van Nederland eenheidsbescherming geniet en tevens bescherming in Curaçao, Sint Maarten en het Caribisch deel

van Nederland op grond van een nationale validatie, de situatie in het Caribisch deel van het Koninkrijk niet afwijkt van een nationale validatie die in het gehele Koninkrijk zou gelden. Over de hoogte van de jaartaksen die hebben te gelden in deze situatie, merkt de regering op dat deze niet het voorwerp vormen van de Rijsoctrooiwet 1995 zelf, maar in het Uitvoeringsbesluit Rijsoctrooiwet 1995 worden vastgesteld.

*Toepasselijkheid strafbepaling (artikel 79) op Europese octrooien met eenheidswerking*

Door een respondent is gevraagd te verduidelijken in hoeverre artikel 79 van de Rijsoctrooiwet 1995 van toepassing is op Europese octrooien met eenheidswerking.

De regering merkt op dat artikel 79 betrekking heeft op inbreuk op 'het recht van de octrooihouder'. Met deze term heeft de wetgever het meest ruime begrip gekozen, dat zowel inbreuk op octrooien verleend op basis van de Rijsoctrooiwet 1995, Europese octrooien die in Nederland zijn gevalideerd alsook – na inwerkingtreding van het Rechtspraakverdrag – Europese octrooien met eenheidswerking omvat.

*Overige opmerkingen*

In verschillende reacties zijn voorstellen gedaan tot wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 op punten die geen verband houden met het onderwerp van dit wetsvoorstel. De regering heeft er in dit verband voor gekozen slechts die voorstellen over te nemen, die betrekking hebben op verkeerde verwijzingen in de huidige wetstekst, die kunnen leiden tot misverstanden en rechtsonzekerheid (artikel I, onderdelen D en P).

*Opmerkingen met betrekking tot specifieke artikelen*

Voor het overige hadden veel reacties betrekking op specifieke artikelen van het voorgelegde wetsvoorstel.

*Artikel 51a (consultatieversie artikel 50a)*

In de voor consultatie aangeboden versie van het wetsvoorstel was voorgesteld het artikel op te nemen als nieuw artikel 50a. Op grond van de ontvangen reacties is ervoor gekozen het artikel als artikel 51a op te nemen, zodat de artikelen 50, 51 en 51a in tijdsvolgorde staan.

Verder was in de voor consultatie aangeboden versie van artikel 51a in de opsomming van de artikelen waarvan de rechtsgevolgen na de verlening van eenheidswerking aan het Europees octrooi met terugwerkende kracht ongedaan worden gemaakt, ook artikel 72 opgenomen. In de consultatie werd opgemerkt dat artikel 72 betrekking heeft op de fase tussen de publicatie van de octrooiaanvraag en de publicatie van de vermelding van de verlening van het Europees octrooi. Daarmee heeft dit artikel juist betrekking op de fase voorafgaand aan de verlening van eenheidswerking, zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid, van Verordening 1257/2012, waar artikel 51a op gebaseerd is. De regering heeft er derhalve voor gekozen om artikel 72 uit de opsomming in artikel 51a te schrappen.

*Artikel 52a (consultatieversie artikel 23a1)*

In de voor consultatie aangeboden versie van het wetsvoorstel was het voorgestelde artikel 52a opgenomen direct achter artikel 23. Verschillende respondenten gaven aan dat deze plaats niet gelukkig gekozen was, vanwege de noodzaak om het bestaande artikel 23a in verband hiermee te vernummern. Bovendien werd aangegeven dat opname na artikel 52 meer voor de hand lag, gelet op de nauwe samenhang van het voorgestelde artikel 52a met die bepaling. De regering onderschrijft deze bezwaren en heeft de suggestie overgenomen.

Verder is op grond van opmerkingen vanuit de consultatie in het tweede lid, onderdeel b, verduidelijkt dat de termijn die daar genoemd wordt, betrekking heeft op een beslissing van zowel het Gerecht van eerste aanleg, als het Hof van beroep van het EOG.

Voorts zijn enkele opmerkingen gemaakt in verband met het van overeenkomstige toepassing verklaren dan wel van toepassing uitsluiten van enkele artikelen van de Rijsoctrooiwet 1995. Het voorgestelde artikel 52a betreft echter een zelfstandige procedure. De in dit verband door respondenten genoemde artikelen 23, vijfde en zesde lid, 61, derde lid, en 62 zouden slechts van (overeenkomstige) toepassing zijn indien dit in het artikel geregeld wordt. Om de redenen die in de memorie van toelichting in de paragraaf over tussengebruik zijn genoemd, is dit voor artikel 23, vijfde en zesde lid, niet geregeld. Ook met betrekking tot de artikelen 61, derde lid, en 62 acht de regering het niet wenselijk deze op de procedure van artikel 52a van (overeenkomstige) toepassing te verklaren.

Ten slotte is gevraagd of artikel 52a niet tevens van toepassing moet kunnen zijn in de fase waarin een procedure voor het EOG loopt. De regering acht dit niet wenselijk omdat het artikel bedoeld is als mogelijkheid om alsnog, bij weigering van eenheidswerking, nationaal te valideren. Dit laat onverlet dat een octrooihouder al direct na verlening van het Europees octrooi kan valideren overeenkomstig artikel 52 indien hij bescherming in de genoemde fase wil.

*Artikel 54c, onderdeel I (consultatieversie artikelen 54b (huidig artikel 53b) en 54d, onderdeel I)*

In de voor consultatie aangeboden versie van het wetsvoorstel was ervoor gekozen om artikel 27, onderdeel I, van het Rechtspraakverdrag letterlijk over te nemen in artikel 54d, onderdeel I, en daarnaast het huidige artikel 53b te handhaven als artikel 54b. In de consultatie is erop gewezen dat hierdoor nagenoeg identieke bepalingen zouden ontstaan, met als enige verschil de territoriale reikwijdte. Daarom heeft de regering besloten beide artikelen alsnog samen te voegen in het als gevolg van het schrappen van artikel 54b thans genummerde artikel 54c, onderdeel I.

*Artikel 75a (consultatieversie artikel 75a)*

In de voor consultatie aangeboden versie van artikel 75a was sprake van een verplichte inschrijving van het processtuk waarbij een rechtsvordering tot vernietiging van een Europees octrooi bij het Eengemaakt octrooigerecht wordt ingeleid en werd artikel 75, vierde lid, tweede volzin van overeenkomstige toepassing verklaard. In de consultatie werd terecht aangegeven dat een dergelijke verplichting niet noodzakelijk is. Indien een vordering tot vernietiging immers wordt ingesteld voor het EOG, kan een derde eenvoudig in het register van het EOG nagaan dat deze is ingesteld. Derhalve is inschrijving in het (Nederlandse) octrooiregister wel mogelijk, maar niet langer noodzakelijk. De verplichting is derhalve omgezet in een mogelijkheid en de tweede volzin van artikel 75, vierde lid, is niet meer van overeenkomstige toepassing verklaard.